

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 20.08.2009, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ТЕМП», Московская область (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №312356, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2006707467/50 с приоритетом от 28.03.2006 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 17.08.2006 за №312356 в отношении товаров 01, 02, 16 и 17 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «ХимЭлм», Москва (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №312356 представляет собой словесное обозначение «ЭЛТИТАНС / ELTITANS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 20.08.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ЭЛТИТАНС / ELTITANS» по свидетельству №312356 полностью по причине его неиспользования непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 08.12.2009, лицом, подавшим заявление, было представлено ходатайство о

рассмотрении данного заявления только в отношении товаров 01 и 16 классов МКТУ.

В подтверждение своей заинтересованности в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака в отношении товаров 01 и 16 классов МКТУ лицо, подавшее заявление, представило на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 08.12.2009, копии следующих документов:

- Договор о заказе лицом, подавшим заявление, производства продукции у компании «MRB Staff» (Польша) – на 3 л. [1];
- Договор о заказе компанией «MRB Staff» изготовления этикеток у компании «DAKI Drukarnia Akcydensowa», с переводом на русский язык и образцами этикеток – на 7 л. [2];
- Свидетельство о внесении записи о лице, подавшем заявление, в ЕГРЮЛ – на 1 л. [3];
- Лицензионный договор, зарегистрированный в Роспатенте 27.04.2009, о предоставлении лицом, подавшим заявление, права использования принадлежащего ему товарного знака «WILD TITAN» по свидетельству №315931 ООО «Кар-Вит» (лицензиату) – на 4 л. [4];
- Договор о заказе лицом, подавшим заявление, услуг по разработке дизайна у ООО «Сувенирофф.ру» – на 3 л. [5];
- Договор о заказе ООО «Кар-Вит» (лицензиатом) производства продукции у ООО «АРТ», заказы-спецификации и товарные накладные – на 9 л. [6];
- Техническое задание ООО «Кар-Вит» (лицензиата) на разработку этикетки – на 1 л. [7];

- Договор о заказе ООО «Кар-Вит» (лицензиатом) изготовления полиграфической продукции (этикеток) у ООО «Бизнес-группа «Стрелец», со спецификацией и образцами этикеток – на 7 л. [8];
- Технические условия на клей универсальный «TITAN WILD» – на 10 л. [9];
- Санитарно-эпидемиологическое заключение на клей универсальный «TITAN WILD» – на 2 л. [10];
- Образцы продукции, произведенной компанией «MRB Staff» (Польша) и ООО «ХимЭлм», – 2 шт. [11].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с заявлением, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 08.12.2009, представил на него отзыв от 02.12.2009, в котором отмечено, что при подаче заявления не была подтверждена заинтересованность лица, подавшего заявление, в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса. В данном отзыве правообладателя также указано, что оспариваемый товарный знак использовался им в отношении товаров 01 и 16 классов МКТУ, а именно, на товаре (на этикетках) и на документации, связанной с введением клея универсального «ELTITANS / ЭЛТИТАНС» в гражданский оборот.

С учетом изложенного правообладатель просит сохранить действие регистрации товарного знака.

К отзыву правообладателя от 02.12.2009 приложены копии следующих документов:

- Образцы этикеток – на 6 л. [12];
- Паспорт безопасности вещества (материала) на клей универсальный «ELTITANS (ЭЛТИТАНС)» – на 11 л. [13];

- Санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты соответствия и протоколы сертификационных испытаний – на 30 л. [14];
- Договоры о поставке товара правообладателем ООО «Техно +», ООО «ПКФ Уникс» и ООО «РамХаусОПТ», спецификации, счета-фактуры, товарные накладные, счета и выписки по лицевому счету правообладателя – на 103 л. [15];
- Выписка по лицевому счету правообладателя, завизированная Банком ВТБ 24 (ЗАО), – на 56 л. [16].

Кроме того, корреспонденцией, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.04.2010, правообладателем был представлен отзыв от 05.04.2010. В нем отмечено, что ранее представленные (вместе с отзывом от 02.12.2009) образцы этикеток относились, в основном, к продукции, предназначенной на экспорт, в связи с чем на них использовался товарный знак только в латинице («ELTITANS»), но на этикетках продукции, предназначенной для введения в гражданский оборот на территории России, товарный знак использовался одновременно в латинском и русском написании («ЭЛТИТАНС / ELTITANS»).

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 09.04.2010, представитель правообладателя пояснил, что в рассматриваемый период времени правообладателем вводились в гражданский оборот на территории России разные партии производимых им товаров (клея универсального), на упаковки которых наносились разные этикетки – со знаками «ELTITANS», «eLTITANS» либо «ЭЛТИТАНС / ELTITANS».

К отзыву правообладателя от 05.04.2010 приложены копии следующих документов:

- Договор на изготовление ООО «ССЛ-Контур» по заказу правообладателя полиграфической продукции, спецификация к данному договору (на этикетки клея «ЭЛТИТАНС / ELTITANS») – на 5 л. [17];
- Счет-фактура, счет, товарная накладная и платежное поручение (к договору между правообладателем и ООО «ССЛ-Контур» на изготовление этикеток) – на 6 л. [18];
- Образцы этикеток – на 1 л. [19];
- Договор о поставке товара (клея и строительных материалов) правообладателем ООО «ДекорТорг», спецификация к данному договору (на клей «ЭЛТИТАНС / ELTITANS») – на 4 л. [20];
- Счета-фактуры, счета, товарные накладные и платежные поручения (к договору между правообладателем и ООО «ДекорТорг» на поставку товара) – на 8 л. [21];
- Договор о поставке товара (клея и строительных материалов) правообладателем ООО «ПолимерПластСтрой», спецификации к данному договору (на клей «ЭЛТИТАНС / ELTITANS») – на 5 л. [22];
- Счета-фактуры, счета, товарные накладные и выписки по лицевому счету правообладателя (к договору между правообладателем и ООО «ПолимерПластСтрой» на поставку товара) – на 8 л. [23].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 09.04.2010, правообладателем был представлен образец товара – клей (масса нетто 200 г), маркированный товарным знаком «ЭЛТИТАНС / ELTITANS» и выпущенный, согласно отметке на этикетке, в мае 2009 года, – 1 шт. [24].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.08.2009, включает в себя Кодекс, Правила и Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1486 Кодекса для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его

отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора. Использованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

В соответствии с абзацем 3 пункта 3 статьи 22 Закона для целей настоящего пункта использованием товарного знака признается также его использование с изменением отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа.

Принимая во внимание представленные лицом, подавшим заявление, материалы [1 – 11] и его ходатайство от 08.12.2009 о рассмотрении заявления только в отношении товаров 01 и 16 классов МКТУ, а также то обстоятельство, что лицо, подавшее заявление, и правообладатель осуществляют деятельность в одном сегменте рынка (производство клеящих веществ), в котором обнаруживается столкновение интересов этих хозяйствующих субъектов по поводу исключительных прав на соответствующие обозначения, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает наличие заинтересованности у лица, подавшего заявление, в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товаров 01 и 16 классов МКТУ, за исключением товаров 01 класса МКТУ «химикаты промышленные».

Так, материалы [1 – 11] свидетельствуют о том, что областью деятельности лица, подавшего заявление, является производство клеящих веществ и материалов, предназначенных для склеивания разного рода изделий, в частности, клея универсального.

Вместе с тем, данными материалами не подтверждена его деятельность в области производства промышленных химикатов, то есть химических реагентов как таковых (полуфабрикатов), предназначенных для последующего их использования в промышленности как составной части других, более сложных, видов продукции.

Что касается упомянутого лицом, подавшим заявление, товарного знака «WILD TITAN» по свидетельству №315931, который был зарегистрирован на его имя, то следует отметить, что действие данной регистрации, согласно решению Роспатента от 18.01.2010, было досрочно прекращено полностью.

Исходя из вышеуказанного, правообладателю было предложено представить доказательства использования товарного знака

«ЭЛТИТАНС / ELTITANS» по свидетельству №312356 в отношении товаров 01 и 16 классов МКТУ, приведенных в перечне товаров спорной регистрации товарного знака, за исключением товаров 01 класса МКТУ «химикаты промышленные».

С учетом даты поступления рассматриваемого заявления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (21.08.2009), анализу подлежат документы, свидетельствующие об использовании товарного знака за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления, то есть за период с 21.08.2006 по 20.08.2009.

Спорный товарный знак представляет собой словесное обозначение «ЭЛТИТАНС / ELTITANS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов на двух строках.

В отзывах правообладателя от 02.12.2009 и 05.04.2010 указано, что спорный товарный знак использовался им в отношении товаров 01 и 16 классов МКТУ, а именно, на товаре (на этикетках) и на документации, связанной с введением произведенного им клея универсального «ЭЛТИТАНС / ELTITANS» в гражданский оборот.

При анализе представленных правообладателем материалов [12 – 16] и [17 – 24] на соответствие их требованиям вышеуказанной нормативной базы коллегией Палаты по патентным спорам было установлено следующее.

Клей универсальный (клеящее средство), предназначенный для склеивания изделий из разного рода материалов, в указанный в заявлении период времени производился правообладателем, согласно паспорту безопасности вещества (материала) [13], под наименованием «ELTITANS (ЭЛТИТАНС)».

Данная продукция правообладателя прошла санитарные и сертификационные испытания, в результате которых на его имя были выданы санитарно-эпидемиологические заключения и сертификаты соответствия [14].

Представленные правообладателем образцы этикеток [12] содержат наименование товара – «клей ELTITANS универсальный морозоустойчивый», сведения об изготовителе – ООО «ХимЭлм» (правообладатель). На этих этикетках указан также номер регистрации товарного знака (№312356).

Факты введения правообладателем произведенного им клея универсального «ELTITANS» в гражданский оборот в рассматриваемый период времени подтверждаются договорами поставки товара [15]. Покупателями этого товара стали ООО «Техно +», ООО «ПКФ Уникс» и ООО «РамХаусОПТ». Об исполнении указанных договоров свидетельствуют счета-фактуры, товарные накладные, счета и выписки по лицевому счету правообладателя [15]. Выписка по лицевому счету правообладателя [16] завизирована Банком ВТБ 24 (ЗАО).

Следует отметить, что спорный товарный знак состоит из двух слов «ЭЛТИТАНС» и «ELTITANS», выполненных буквами русского и латинского алфавитов на двух строках. В свою очередь, образцы этикеток [12] и документы [15] указывают на то, что в соответствии с этими документами в рассматриваемый период времени правообладателем вводились в гражданский оборот товары (клей), маркированные обозначением «ELTITANS». При этом элемент «ЭЛТИТАНС», входящий в состав спорного товарного знака, не использовался для маркировки данных товаров совместно с обозначением «ELTITANS».

Учитывая указанное, можно сделать вывод о том, что при маркировке товаров, вводимых в гражданский оборот в соответствии с документами [15], правообладателем использовалось иное обозначение («ELTITANS»), которое существенно отличается от зарегистрированного по свидетельству №312356 («ЭЛТИТАНС / ELTITANS»).

Таким образом, образцы этикеток [12] и документы [15] не подтверждают использования спорного товарного знака в отношении соответствующих товаров.

Вместе с тем, приложенные к отзыву правообладателя от 05.04.2010 материалы [17 – 23] и представленный на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 09.04.2010, образец товара [24] указывают на применение правообладателем при маркировке своих товаров именно обозначения «ЭЛТИТАНС / ELTITANS», зарегистрированного как товарный знак по свидетельству №312356.

Так, согласно договору [17] по заказу правообладателя ООО «ССЛ-Контур» изготовило для него этикетки клея «ЭЛТИТАНС / ELTITANS». Исполнение данного договора его сторонами подтверждено документами [18], в том числе платежным поручением на оплату по счету за изготовление этих этикеток.

Правообладателем были представлены образцы этикеток [19], которые содержат наименование товара – «клей ЭЛТИТАНС / ELTITANS универсальный морозоустойчивый», сведения об изготовителе – ООО «ХимЭлм» (правообладатель). На этих этикетках указан также номер регистрации товарного знака (№312356). Данные этикетки предназначены для нанесения на соответствующую продукцию с массой нетто 400 г и 800 г.

Образец товара [24] представляет собой вышеуказанный клей (масса нетто 200 г), упаковка которого снабжена аналогичной этикеткой с нанесенным на нее товарным знаком «ЭЛТИТАНС / ELTITANS». На этикетке данного образца имеется отметка о выпуске товара в мае 2009 года, то есть в рассматриваемый период времени.

Факты введения данного товара в гражданский оборот на территории Российской Федерации подтверждены договорами поставки товаров [20] и [22], в соответствии с которыми продукция правообладателя приобреталась у

него в рассматриваемый период времени ООО «ДекорТорг» и ООО «ПолимерПластСтрой». Об исполнении указанных договоров его сторонами свидетельствуют документы [21] и [23], в том числе платежные поручения на оплату по счетам за поставку клея и выписки по лицевому счету правообладателя со сведениями об оплате по счетам за клей.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак использовался правообладателем в указанный в заявлении период времени в отношении клеящих веществ (клея), приведенных в перечне товаров 01 и 16 классов МКТУ спорной регистрации товарного знака.

Вместе с тем, представленные правообладателем материалы [12 – 24] не содержат в себе сведений об использовании спорного товарного знака в отношении остальных товаров 16 класса МКТУ, относящихся к иной родовой группе товаров – клеящие материалы (ленты, наклейки, полосы). Данные товары являются более сложными видами продукции, при производстве которой клеящие вещества (клеи) применяются лишь в качестве ее составной части.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не располагает сведениями об изготовлении и введении в гражданский оборот правообладателем такого рода товаров.

В силу указанного коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для признания использования товарного знака «ЭЛТИТАНС / ELTITANS» по свидетельству №312356 в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении товаров 16 класса МКТУ «ленты клейкие; ленты клейкие для канцелярских целей; материалы канцелярские для запечатывания; материалы клеящие канцелярские или бытовые; наклейки самоклеящиеся; полосы клейкие для скрепления переплетов» и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 20.08.2009 в отношении этих товаров.

На решение коллегии Палаты по патентным спорам от 09.04.2010 лицом, подавшим заявление, было представлено особое мнение от 13.04.2010, в котором отмечено, что в соответствии с пунктом 6.3 Правил заявление было рассмотрено повторно, в новом составе коллегии, но не произошла замена ответственного за рассмотрение дела. В особом мнении указано на то, что понятие иного состава коллегии Правилами не конкретизировано, но рассмотрение дел в Палате по патентным спорам имеет атрибуты судебного разбирательства, и поэтому по аналогии может быть применена статья 22 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, запрещающая судье принимать участие в рассмотрении дела на всех этапах пересмотра.

Следует отметить, что на основании пунктов 2 и 3 статьи 1248 Кодекса рассмотрение споров в Палате по патентным спорам осуществляется не в судебном, а в административном порядке в соответствии с Правилами, в силу чего действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не распространяется на правоотношения, связанные с рассмотрением заявления в Палате по патентным спорам.

Кроме того, необходимо отметить то, что лицом, подавшим заявление, до начала рассмотрения дела по существу в соответствии с абзацем 6 пункта 4.3 Правил не был заявлен отвод кому-либо из членов коллегии или всему составу коллегии.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 20.08.2009 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака «ЭЛТИТАНС / ELTITANS» по свидетельству №312356, сохранив ее действие в отношении следующего перечня товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(511)

01 – вещества клеящие природные; клеи для афиш; клеи для кожи; клеи для облицовочных плиток; клеи для обоев; клеи для ремонта разбитых изделий; клеи природные [за исключением канцелярского или бытового клея]; клеи промышленные; клей рыбий, за исключением канцелярского, пищевого или бытового; клейковина [клей природный], за исключением канцелярского или бытового; химикаты промышленные.

02 – грунтовки; краски; лаки; ленты антикоррозионные; масла антикоррозионные; масла защитные для древесины; мастики [природные смолы]; мастики масляные [шпатлевки]; масла антикоррозионные; масла защитные для древесины; мастики [природные смолы]; мастики масляные [шпатлевки]; препараты антикоррозионные; препараты для снятия обоев; препараты защитные для металлов; протравы для древесины; протравы для кожи; протравы; разбавители для красок; разбавители для лаков; смазки антикоррозионные консистентные; составы для внутренней отделки; составы для предотвращения потускнения металлов; составы для предохранения от ржавчины; средства для предохранения древесины.

16 – клеи канцелярские или бытовые; клей рыбий; клейстер крахмальный для канцелярских или бытовых целей.

17 – замазки; краски, лаки изоляционные; ленты изоляционные; ленты клейкие [за исключением медицинских, канцелярских или бытовых]; масла изоляционные; пластыри изоляционные.